

VU Research Portal

Windsurfing Chiemsee revisited – Op weg naar een normatieve toets bij inburgering?

Senftleben, M.R.F.; Anemaet, L.

published in

Berichten industriële eigendom
2013

document version

Publisher's PDF, also known as Version of record

[Link to publication in VU Research Portal](#)

citation for published version (APA)

Senftleben, M. R. F., & Anemaet, L. (2013). Windsurfing Chiemsee revisited – Op weg naar een normatieve toets bij inburgering? *Berichten industriële eigendom*, 2013, 245-253.

General rights

Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

- Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
- You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
- You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal ?

Take down policy

If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim.

E-mail address:

vuresearchportal.ub@vu.nl

VIII Windsurfing Chiemsee revisited – Op weg naar een normatieve toets bij inburgering?

Martin Senftleben* en Lotte Anemaet**

1. Inleiding

‘Punt, uit.’ Met deze twee woorden sloot Toon Huydecoper zijn analyse over het *Chiemsee*-arrest¹ bijna vijftien jaar geleden af. En zoals hijzelf terecht schreef: hij gebruikte de punt niet als onderscheidingsteken, maar als teken dat *dit* opstel ten einde was.² Ook nu nog, bijna vijftien jaar later, blijkt de analyse van Huydecoper uitermate interessante inzichten op te leveren. De laatste punten zijn dus nog niet gezet achter het *Chiemsee*-arrest.

Destijds was het *Chiemsee*-arrest een noviteit: het was het eerste arrest van het HvJ EU, waarin vragen rezen over het door de Merkenrichtlijn (MRI) geharmoniseerde inburgeringsrecht en het ‘Freihaltebedürfnis’. Huydecoper ontwaart twee kanten aan het vereiste van het vermogen des onderscheids. Aan de ene kant erkent het HvJ EU dat beschrijvende tekens merkenrechtelijk niet mogen worden beschermd, omdat iedereen die ongestoord moet kunnen gebruiken. Het Hof legt uit dat de Richtlijn hiermee een doel van algemeen belang nastreeft:

*volgens hetwelk tekens of benamingen die de categorieën van waren of diensten beschrijven waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd, door eenieder ongestoord moeten kunnen worden gebruikt, ook als collectieve merken of in samengestelde of grafische merken.*³

Ten aanzien van geografische aanduidingen benadrukt het Europese Hof verder:

een algemeen belang aan vrijhouding, in het bijzonder wegens het vermogen om niet alleen de kwaliteit en andere eigenschappen van de betrokken categorieën van waren aan te duiden, maar ook de voorkeur van de con-

*sumenten anderszins te beïnvloeden, bijvoorbeeld door een verband tot stand te brengen tussen de waren en een plaats met een positieve gevoelswaarde.*⁴

Aan de andere kant bevestigt het HvJ EU dat alle niet-onderscheidende tekens op basis van art. 3 lid 3 MRI kunnen inburgeren.⁵ Geografische benamingen kunnen dus ook inburgeren. Een geografische benaming kan als merk worden ingeschreven indien zij na het gebruik dat ervan is gemaakt, geschikt is geworden om de waar waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd, als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en dus om deze waar van die van andere ondernemingen te onderscheiden.⁶ De potentiële behoefte aan vrijhouding is bij de beantwoording van de inburgeringsvraag daarmee naar de achtergrond verdwenen:

*Windsurfing Chiemsee en de Commissie stellen derhalve terecht, dat volgens artikel 3, lid 3, het onderscheidend vermogen niet kan worden gedifferentieerd naargelang het vastgestelde belang om de geografische benaming vrij te houden voor gebruik door andere ondernemingen.*⁷

Huydecoper geeft bij zijn analyse van deze twee kanten van het *Chiemsee*-arrest vervolgens treffend weer waar het uiteindelijk om draait bij inburgering:

*[H]et Chiemsee-arrest legt het accent sterk op de realiteit. Onderscheidend vermogen moet worden beoordeeld naar de mate waarin tekens werkelijk generiek worden gebruikt, of waarbij dat in de toekomst werkelijk in redelijkheid is te verwachten. Inburgering hangt er vooral van af, in hoeverre het betreffende teken in de praktische werkelijkheid een nieuwe betekenis, namelijk die van merk en niet van generieke aanduiding, heeft verkregen. Het normatieve element – in hoeverre mag een generiek teken langs deze weg gemonopoliseerd worden – staat duidelijk op de achtergrond.*⁸

In dit artikel zal nader ingegaan worden op deze ontwikkeling: in hoeverre ontbreekt er eigenlijk een nor-

* Prof. dr. M.R.F. Senftleben is hoogleraar Intellectuele eigendom aan de Vrije Universiteit Amsterdam, Rechtsadvocaat te Den Haag en redacteur van dit blad.

** L. Anemaet LL.M. is docent-onderzoeker aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

1 HvJ EG 4 mei 1999, nr. C-108/97 en C-109/97, NJ 2000, 269, m.nt. DWFV (*Windsurfing Chiemsee*).

2 T. Huydecoper, “Het vermogen des onderscheids”, BMM Bulletin 1999, p. 185 (181-185) (cursivering toegevoegd).

3 HvJ EG 4 mei 1999, nr. C-108/97 en C-109/97, NJ 2000, 269, m.nt. DWFV, par. 25 (*Windsurfing Chiemsee*).

4 HvJ EG, *ibid.*, par. 26.

5 HvJ EG, *ibid.*, par. 44-45.

6 HvJ EG, *ibid.*, par. 47.

7 HvJ EG, *ibid.*, par. 48.

8 Huydecoper, *supra* noot 2, p. 185.

matieve toets waar Huydecoper op wijst? Een niet onbelangrijke vraag: immers, indien een normatieve visie ten aanzien van bepaalde tekens wenselijk is, dan dient nagedacht te worden of de realistische aanpak van het Europese Hof wel de juiste manier is om bepaalde tekens te reguleren. Culturele tekens, vorm- en kleurmerken zullen daartoe worden bekeken. Hoe pakt deze praktische aanpak uit ten aanzien van deze tekens?

2. Noodzaak van een normatieve toets

De door Huydecoper aangestipte vraag – de wenselijkheid van een normatieve toets in verband met de inburgeringsvraag – is nu nog steeds relevant. Het afhouden van bepaalde tekens van merkenrechtbescherming leidt tot een reservoir van tekens die onbelast zijn met merkenrechten.⁹ Het merkenrecht strekt zich niet uit over deze tekens, zodat de politieke, artistieke en commerciële vrijheid van meningsuiting kan worden gewaarborgd. Zo worden bijvoorbeeld gelijke kansen gecreëerd voor aanbieders om hun consumenten te informeren over de eigenschappen van hun waren of diensten en kunnen zij op gelijke wijze wedijveren om een groter marktaandeel. Een vrij gebruik van beschrijvende en generieke tekens verzekert dat handelaren gemakkelijk over hun waren en diensten kunnen informeren.¹⁰ Daarnaast staat de politieke en artistieke vrijheid van meningsuiting op het spel. Als tekens van een bepaalde waarde, zoals culturele en religieuze symbolen, voor iedereen vrij beschikbaar zijn, dan kan de betekenis en de connotatie van die tekens ter discussie worden gesteld en kan deze zich verder ontwikkelen

zonder de bemoeienis van de rechten van één bepaalde merkhouder.¹¹

Het vereiste van het onderscheidend vermogen waaraan een teken moet voldoen, is dus een uitermate belangrijk filter om verregaande merkenrechtelijke bescherming uit te sluiten, vooral als het gaat om beschrijvende, generieke en culturele tekens. De mogelijkheid om onderscheidend vermogen te verwerven door het gebruik in het economische verkeer, boet echter in aan de waarborg van dit vereiste. De drempel is immers te overbruggen. Het EU-merkenrecht laat de beslissing of een teken wel of niet een merk kan zijn in werkelijkheid over aan de inspanningen van ondernemers op de markt en het effect van deze inspanningen op de perceptie van de consument. Zoals Huydecoper terecht opmerkt ligt het accent op de realiteit. Heeft het teken een merkbeteken is verworven?

Het is daarom mogelijk dat ondernemers de inburgeringsmogelijkheid bewust gaan zien als een stimulans om te investeren in niet-onderscheidende, beschrijvende of generieke tekens. Dit geldt des te meer nu het gebruik van dergelijke tekens bijzondere marketingvoordelen met zich mee kan brengen. Niet alleen in de EU, maar ook in de VS speelt dit probleem, zoals Ramsey aankaart:

*In contrast, when a descriptive term is first used as a mark, that mark is not yet distinctive, but it is valuable instantly – before any advertising or sales – because the term is attribute-identifying and provides information about the qualities and characteristics of the product. A business that selects and uses a descriptive term as a mark on its products is, in effect, free-riding off the attribute-identifying value of the descriptive term.*¹²

Het is dus goed denkbaar dat ook het EU-merkenrechtstelsel ondernemingen aanspoort om te investeren in reclamecampagnes die consumenten moeten onderwijzen tekens die in principe niet onderscheidend zijn, op te gaan vatten als een herkomstaanduiding van een bepaalde commerciële bron. Het resultaat is immers niet mals: als het lukt, kan een teken worden geregistreerd.

Men zou kunnen proberen deze ontwikkeling onder verwijzing naar de ratio van het merkenrecht te rechtvaardigen. Het merkenrecht beoogt immers marktinspanningen die zijn gedaan door een individuele ondernemer te belonen en heeft als doel ervoor te zorgen dat consumenten niet in verwarring raken. Gezien deze grondslagen lijkt het gerechtvaardigd dat indien

.....
9 Over het debat met betrekking tot het merkenrecht en het publieke domein, zie M.R.F. Senftleben, 'Trademark Law and the Public Domain', D. Beldiman (red.), *Access to Information and Knowledge: 21st Century Challenges in Intellectual Property and Knowledge Governance*, Cheltenham: Edward Elgar Publishing 2013; A. Peukert, *Die Gemeinfreiheit*, Tübingen: Mohr Siebeck 2012, p. 18-37; voor een discussie over de verschillende definities van het publieke domein, zie P. Samuelson, 'Enriching Discourse on Public Domains', *Duke Law Journal* 2006, 55, p. 101 (145-154); L.M.C.R. Guibault/P.B. Hugenholtz (red.), *The Future of the Public Domain – Identifying the Commons in Information Law*, Den Haag/Londen/New York: Kluwer Law International 2006; J. Boyle (ed.), 'The Public Domain', *Law and Contemporary Problems* 2003, 66, online beschikbaar op <http://scholarship.law.duke.edu/lcp/vol66/iss1/>; met betrekking tot de grondslagen van het debat over het publieke domein, zie D. Lange, 'Recognizing the Public Domain', *Law and Contemporary Problems* 1981, 44, p. 147; J. Litman, 'The Public Domain', *Emory Law Journal* 1990, 39, p. 965; over de belemmering van de vrijheid van meningsuiting, zie D.L. Zimmerman, 'Is There a Right to Have Something to Say? One View of the Public Domain', *Fordham Law Review* 2004, 73, p. 297; Y. Benkler, 'Through the Looking Glass: Alice and the Constitutional Foundations of the Public Domain', *Law and Contemporary Problems* 2003, 66, p. 173; Y. Benkler, 'Free as the Air to Common Use: First Amendment Constraints on Enclosure of the Public Domain', *New York University Law Review* 1999, 74, p. 354 (361-162); R.P. Merges, 'A New Dynamism in the Public Domain', *University of Chicago Law Review* 2004, 71, p. 183 (184).

10 Vergelijk Peukert, supra noot 9, p. 26-27; T. Sambuc, 'Das Freihaltebedürfnis an beschreibenden Angaben und der Ware selbst nach dem Markengesetz', *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht* 1997, p. 403. Voor een kritisch commentaar over de noodzaak om tekens vrij te houden van merkenrechten, zie J. Philips, 'Trade Mark Law and the Need to Keep Free – Intellectual Property Monopolies Have Their Limits', *International Review of Intellectual Property and Competition Law* 2005, 36, p. 389.

.....
11 Voor een gedetailleerdere analyse over de noodzaak tot het vrijhouden van tekens met culturele en religieuze waarde, zie K. Assaf, 'Der Markenschutz und seine kulturelle Bedeutung', *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht International* 2009, p. 1; M.R.F. Senftleben, 'Der kulturelle Imperativ des Urheberrechts', in: M. Weller/N.B. Kemle/Th. Dreier (red.), *Kunst im Markt – Kunst im Recht*, Baden-Baden: Nomos 2010, p. 75; C. van Woensel, *Merk, god en verbod*, Amstelveen: deLex 2007.

12 Vergelijk L.P. Ramsey, 'Descriptive Trademarks and the First Amendment', *Tennessee Law Review* 2003, 70, p. 1095 (1155).

een teken onderscheidend is, ook als dat pas is ontstaan na intensief gebruik van het teken in het economische verkeer, dat teken ook daadwerkelijk in te schrijven en de merkhouder exclusieve rechten in handen te geven.

In werkelijkheid is dit argument echter gebaseerd op een cirkelredenering;¹³ indien dit achterdeurtje niet zou bestaan, dan zou het juridisch vele malen onzekerder zijn of die investeringen uiteindelijk beloond zullen worden. Zonder inburgeringsmogelijkheid zou het ook veel minder aantrekkelijk zijn om reclamecampagnes te voeren die als doel hebben consumenten te onderwijzen in het herkennen van niet-onderscheidende tekens als herkomstaanduiding. Met als gevolg dat de noodzaak afneemt om het potentiële risico dat consumenten in verwarring raken, op te lossen met het verlenen van merkenrecht-bescherming. Indien ondernemingen uiteindelijk besluiten af te zien van hun pogingen om consumenten te onderwijzen in het herkennen van niet-onderscheidende, beschrijvende of generieke tekens als herkomstaanduiding, dan zouden consumenten niet in verwarring raken over de commerciële herkomst van deze waren en diensten wanneer deze tekens worden gebruikt in het economische verkeer. Ramsey stelt hierover in het Amerikaanse merkenrecht ten aanzien van beschrijvende merken:

*...circular reasoning underlies the argument that confusing use of a descriptive term as a mark is misleading and can therefore be restricted to protect consumers. By granting and enforcing exclusive rights in descriptive marks, the government helps to make those marks source-identifying, which leads to the possibility of consumer confusion in the first place.*¹⁴

3. Culturele tekens

Een goed voorbeeld waarmee deze problematiek kan worden geïllustreerd, zijn tekens met een culturele waarde. Het EU-merkenrecht biedt de mogelijkheid om officiële tekens, tekens met een hoge symbolische waarde en religieuze tekens geheel uit te sluiten van merkenrecht-bescherming.¹⁵ Deze uitsluiting leidt er echter niet noodzakelijkerwijs toe dat er helemaal

geen merkrechten worden verleend aan culturele tekens. Culturele tekens die als een belangrijk nationaal symbool fungeren, kunnen gewaarborgd worden in dit systeem. Deze tekens vallen namelijk onder de uitzondering voor tekens met een hoge symbolische waarde; een uitzondering die door verscheidene lidstaten van de Europese Unie is opgenomen. Ten aanzien van religieuze tekens heeft Van Woensel de invoering van deze uitzondering ook in Nederland bepleit.¹⁶

Culturele tekens die daarentegen geen hoge symbolische waarde bezitten, vallen meestal buiten de boot. De uitzonderingen voor vormmerken zorgen slechts ervoor dat bepaalde industriële vormgeving en andere driedimensionale ontwerpen die een culturele waarde bezitten, geen merkenrechtbescherming kunnen verkrijgen.¹⁷ Ook al kunnen deze uitzonderingen een effectieve bescherming bieden ten aanzien van technische oplossingen,¹⁸ de bescherming van cultureel materiaal is van geheel andere orde, omdat deze veel gevarieerder van aard zijn. Tweedimensionale vormen, zoals tekeningen, schilderijen en foto's¹⁹ komen niet aanmerking voor deze vormuitsonderingen. Maar ook muzikale tekens, zoals melodieën, vallen daarbuiten. De consequentie is dat culturele tekens, zoals de naam en het portret van een bekende artiest, of belangrijke onderscheidende elementen in een schilderij, tekening of foto, of een melodie afkomstig van een klassiek mu-

.....
13 In de argumentatieleer wordt aan het begrip 'cirkelredenering' een andere betekenis verleend, namelijk bij de verdediging van het standpunt een argument aanvoeren dat op hetzelfde neerkomt als het standpunt. Deze betekenis wordt niet in dit artikel bedoeld. Volgens de argumentatieleer zou het eerder gaan om een problematisch gebruik van de argumentatie gebaseerd op een causale relatie. Het verzwegen argument dat het verlenen van bescherming aan inburgerde tekens het juiste middel is om verwarring te voorkomen, valt te betwisten (Zie ook: F.H. van Eemeren, R. Grootendorst, A.F. Snoeck Henkemans, *Argumentatie. Inleiding in het analyseren, beoordelen en houden van betogen*, Groningen: Martinus Nijhoff 2001, p. 158, p. 121-123).

14 Ramsey, *ibid.*, p. 1150. Zie ook R.C. Denicola, 'Trademarks as Speech: Constitutional Implications of the Emerging Rationales for the Protection of Trade Symbols', *Wisconsin Law Review* 1982, p. 158 (170). Voor een kritische beoordeling van merkenrechten gefundeerd op de verwachtingen van de consument in het algemeen, zie P. McKenna, 'The Normative Foundations of Trademark Law', *Notre Dame Law Review* 2007, 82, p. 1839 (1899).

15 Art. 3(1)(h), 3(2)(b) en (c) MRI.

.....
16 C. van Woensel, *Merk, god en verbod*, Amstelveen: deLex 2007.

17 HvJ EU 6 oktober 2011, nr. T-508/08, (*Bang & Olufsen/OHIM*). Voor een voorstel om in het algemeen de uitzondering voor de substantiële waarde uit te laten strekken over alle vormen die aantrekkelijk zijn vanwege hun schoonheid, zie V. Vanovermeire, 'Inschrijving als merk van een in het openbaar domein gevallen werk', in: A. Cruquenaire/S. Dusollier (red.), *Le cumul des droits intellectuels*, Brussel: Larcier 2009, p. 177 (201-203).

18 Vergelijk HvJ EG 18 juni 2002, nr. C-299/99, BIE 2003, 89, m.nt. AAQ (*Philips/Remington*); HvJ EU 14 september 2010, nr. C-48/09P, IER 2010, 85 (*Lego/Mega Brands*). Zie ook de analyse over de functionele behandeld door M.P. McKenna, '(Dys)functionality', *Houston Law Review* 2001, 48, p. 824 (859-860), die concludeert dat verschillende benaderingen ten aanzien van technische en esthetische functionaliteit alleen kan worden geharmoniseerd op basis van een overkoepelend concept als de vrijheid van mededinging, dat alleen consistente antwoorden toestaat op de vragen of en tot welke reikwijdte het kopiëren van producteigenschappen in het algemeen zijn toegestaan of niet.

19 Een poging om de uitzondering van toepassing te verklaren op een portretfoto, gedaan door het Bundespatentgericht op 9 november 2005, nr. 29 W (pat) 147/03, 'Porträtfoto Marlene Dietrich', *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht* 2006, p. 333, werd door het Bundesgerichtshof opzij gezet, 24 april 2008, nr. I ZB 21/06, 'Marlene-Dietrich-Bildnis', *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht* 2008, p. 1093. Onder de voormalige Benelux bepalingen die als model hebben gestaan voor de huidige EU vormuitsonderingen, rees in de *Burberry*-zaken de vraag naar de toepassing van tweedimensionale vormen. In deze context werd een poging om de reikwijdte van de uitzonderingen uit te breiden ten aanzien van tweedimensionale vormen met betrekking tot het Schotse ruitpatroon van Burberry, gedaan door de Nederlandse rechtbanken. Het Benelux Gerechtshof 14 april 1989, nr. A 87/8, 'Burberrys I', NJ 1989, nr. 834, par. 9, kon vanwege procedurele redenen in de eerste *Burberry*-zaak geen oordeel vellen over deze materie. In een verdere beslissing over het Schotse ruitpatroon verwierp het Benelux Gerechtshof 16 december 1992, nr. A 90/4, NJ 1992, nr. 596, 'Burberrys II', par. 34-44, expliciet deze uitbreiding en beperkte de omvang tot de uitsluiting van driedimensionale vormen.

zikaal werk, in veel gevallen als merk kunnen worden geregistreerd. Gezien de culturele betekenis van het teken zal hiervoor vaak moeten worden aangetoond dat het teken door inburgering onderscheidend vermogen heeft verkregen.²⁰

Maar waarom nu juist investeren in culturele tekens? Het valt niet uit te sluiten dat culturele tekens voor ondernemers begerenswaardig zijn, omdat de positieve culturele connotaties die vastkleven aan een dergelijk teken ook zullen afstralen op de producten die daarvoor worden verhandeld.²¹ Zo kan geprofiteerd worden van de al bestaande goodwill en kan er aangesloten worden bij de herkenning die men heeft bij een teken uit het culturele erfgoed. Het merk 'Ajax' bijvoorbeeld wordt voor verschillende klassen gebruikt. Allen proberen aansluiting te zoeken bij de begerenswaardige, krachtige held uit de Griekse mythologie om zo het imago van deze held af te doen stralen op hun eigen producten. De aanmoediging die het EU-systeem geeft via inburgering, kan dus eigenlijk worden aangemerkt als het meeliften, of nog erger het parasiteren, op de culturele connotatie van het teken. Het uiteindelijke resultaat is oneerlijke mededingingsvoordelen voor een select gezelschap.

Als eenmaal een cultureel teken is ingeschreven in het merkenrechtregister, kan de registratie vervolgens strategisch door de merkhouders worden ingezet om derden af te houden van een teken in een veel bredere juridische context door te dreigen met een mogelijke inbreukactie. Deze dreiging kan vrij ver gaan. Men weet immers in veel gevallen niet of het gebruik van een cultureel teken in de reclame of in een parodie merkinbreuk oplevert wanneer dat teken tevens beschermd is als merk. De merkregistratie van culturele tekens kan dus een afschrikwekkend – ofwel een *chilling* – effect hebben op culturele activiteiten, in het bijzonder als merkhouders kiezen voor een agressieve strategie om

hoe dan ook hun merk te handhaven.²² Het is dus nogal twijfelachtig of culturele tekens wel voldoende gewaarsborgd zijn met het drempelvereiste van het onderscheidend vermogen.

Indien culturele tekens op grond van normatieve overwegingen – in hoeverre mag een teken met culturele betekenis langs deze weg gemonopoliseerd worden – onvoorwaardelijk zouden worden uitgesloten, met andere woorden inburgering is niet mogelijk, dan zou gegarandeerd zijn dat culturele tekens in het publieke domein behouden blijven. De risico's die men in het huidige systeem loopt, zouden dan vrijwel nihil zijn. Een dergelijke garantie zou veel bijdragen aan de politieke en artistieke vrijheid van meningsuiting en een stimulerende werking kunnen hebben op innovaties in de culturele sector.²³

4. Kleur- en vormtekens

De vraag of een teken door inburgering onderscheidend vermogen heeft verkregen, speelt ook een belangrijke rol bij het beschermen van de vorm van de verpakking en kleur. Het HvJ EU is van mening dat de perceptie van deze niet-traditionele tekens, niet noodzakelijkerwijs dezelfde is als de perceptie van een woord- of beeldmerk. Het publiek heeft namelijk de gewoonte om woord- of beeldmerken onmiddellijk als identificatietekens van de commerciële herkomst van de waar op te vatten, maar dit principe gaat niet noodzakelijkerwijs op wanneer het teken samenvalt met het uiterlijk van de waar,²⁴ want volgens de *Henkel*-uitspraak is:

*de gemiddelde consument [...] immers niet gewend om de herkomst van de waar bij gebreke van enig grafisch of tekstueel element af te leiden uit de vorm van de verpakking [...].*²⁵

Het kan daardoor volgens het HvJ EU moeilijker zijn om het onderscheidend vermogen vast te stellen in gevallen wanneer het de bescherming van product-

20 Vgl. bijvoorbeeld Bundespatentgericht 25 november 1997, nr. 24 W (pat) 188/96, *Mona Lisa*, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht 1998, p. 1021 (1023); A. Ohly, 'Von einem Indianerhäuptling, einer Himmelsscheibe, einer Jeans und dem Lächeln der Mona Lisa – Überlegungen zum Verhältnis zwischen Urheber- und Kennzeichenrecht', in: L. Pahlow/J. Eisfeld (red.), *Grundlagen und Grundfragen des Geistigen Eigentums, Festgabe für Diethelm Klippel zum 65. Geburtstag*, Tübingen: Mohr Siebeck 2008, p. 203; F. Klinkert/F. Schwab, 'Markenrechtlicher Raubbau an gemeinfreien Werken – ein richtungsweisendes „Machtwort“ durch den Mona Lisa-Beschluss des Bundespatentgerichts?', *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht* 1999, p. 1067; W. Nordemann, 'Mona Lisa als Marke', *Wettbewerb in Recht und Praxis* 1997, p. 389.

21 Assaf, supra noot 11, p. 2-3, geeft het voorbeeld van de Griekse godin 'Nike' en de held 'Ajax', waarvan de originele culturele betekenis is vervangen door commerciële reclameboodschappen. Ongeacht de culturele betekenis van deze tekens, waren de merkhouders in staat om er bekende merken van te maken.

22 Voor een voorbeeld van een dergelijke agressieve strategie die betrekking had op rechten op een industrieel ontwerp, zie Rb. Den Haag (vzr.) 4 mei 2011, *LJN: BQ3525*, IER 2011, 39, m.nt. WS (*Nadia Plesner/Louis Vuitton*), online beschikbaar op www.rechtspraak.nl, dat een inbreukactie betreft opgeworpen door Louis Vuitton tegen Plesners schilderij 'Darfurnica', omdat het een arme zwarte jongen toont met een handtasje van het merk Louis Vuitton. Voor commentaar op deze zaak, zie D.J.G. Visser, 'Darfurnica: modellenrecht versus kunstvrijheid', *NJ* 2011, p. 740-742.

23 Voor een gedetailleerdere behandeling van dit punt, zie Senftleben, supra noot 11. Wat betreft de discussie met betrekking tot de beslissende factoren van culturele creativiteit tegen de achtergrond van het publieke domein in het auteursrecht, zie J.E. Cohen, 'Copyright, Commodification, and Culture: Locating the Public Domain', in: Guibault/Hugenholtz, supra noot 9, p. 121 (137-156).

24 HvJ EG 22 juni 2006, C-25/05, *BMM Bulletin* 2006, 3, par. 78-79 (*August Storck/BHIM*); HvJ EG 6 mei 2003, nr. C-104/01, *BIE* 2004, 50, m.nt. AAQ, par. 65 (*Libertel/BMB*); HvJ EG 21 oktober 2004, nr. C-447/02, *BMM Bulletin* 2004, 4, p. 222, par. 78 (*KWS Saat/BHIM*).

25 Zie HvJ EG 12 februari 2004, nr. C-218/01, *BMM Bulletin* 2004, 2, p. 113, par. 52 (*Henkel/DPMA*); HvJ EG 8 april 2003, nr. C-53/01 tot C-55/01, *BIE* 2004, 19, par. 48 (*Linde e.a.*).

verpakkingen betreft. Alleen een merk dat significant afwijkt van de norm of van wat in de betrokken sector gangbaar is en daardoor zijn essentiële functie als herkomstaanduiding vervult, heeft onderscheidend vermogen.²⁶

In *Libertel* volgde het HvJ EU eenzelfde argumentatielijijn met betrekking tot kleuren als zodanig.²⁷ Een kleur als zodanig komt slechts in uitzonderlijke gevallen onderscheidend vermogen toe zonder dat het teken eerst is gebruikt, met name wanneer het aantal waren of diensten waarvoor het merk wordt aangevraagd, zeer beperkt is en de relevante markt zeer specifiek is.²⁸ Aan vorm- en kleurmerken worden dus hogere eisen gesteld, ondanks dat in *Linde* expliciet is bevestigd dat bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen geen strengere toets mag worden toegepast.²⁹ Deze extra drempel kan worden gezien als een poging van het HvJ EU om de vorm van de verpakking en kleur vrij te houden. In *Libertel* nam het HvJ EU aan dat

*het bestaan van een algemeen belang [moet] worden aanvaard, dat de beschikbaarheid van kleuren niet ongerechtvaardigd wordt beperkt voor de andere markt-deelnemers die waren of diensten aanbieden van het type waarvoor de inschrijving is aangevraagd.*³⁰

Naar de kern genomen gebruikt het HvJ EU dus een feitelijke veronderstelling – de consument zal de vorm van de verpakking en kleur niet als herkomstaanduiding opvatten – om een normatief doel te bereiken: vorm en kleur dienen vrij te zijn voor andere markt-deelnemers.

Dat doet uiteraard de vraag rijzen of de feitelijke beweringen van het HvJ EU wel juist zijn. Licht het accent in dit geval – zoals Huydecoper in het licht van het *Chiemsee*-arrest vaststelde – daadwerkelijk op de realiteit? Is het zo dat de gemiddelde consument niet gewend is om de herkomst van de waar af te leiden uit de vorm van de verpakking of uit de kleur? Klopt het dat een kleur als zodanig normaliter niet de wezenlijke eigenschap heeft dat zij de waren van een bepaalde onderneming onderscheidt? En is het inderdaad moeilijker? Voor sommige woordmerken is immers ook tijd en energie nodig, voordat deze onderscheidend vermogen hebben verkregen. Of een bepaald teken in het algemeen überhaupt moeilijker is waar te nemen, hangt af van verschillende factoren, zodat de perceptie van de consument niet een vaststaand gegeven is.

5. Perceptie van de consument

Hoe gaat die perceptie in zijn werk? Voor de consument staat één ding voorop: een waarneming doen die tot een snelle identificatie leidt, zodat hij niet lang hoeft te zoeken naar wat hij nodig heeft. Daarmee hangt samen dat de consument wil voorkomen dat hij het verkeerde product aanschaft. Hoe sterker het merk is, hoe groter de kennis is die de consument heeft over de betreffende waar en hoe sneller de consument een keuze kan maken. Die kennis ligt opgeslagen in het geheugen, dat kan worden gezien als een netwerk van knooppunten waarin die informatie ligt opgeslagen. Hoe meer verbindingsen er zijn met verschillende knooppunten, hoe sterker de informatie in het geheugen ligt opgeslagen. Bij het activeren van het geheugen, waarbij een knooppunt oplicht, wordt niet alleen de informatie die opgeslagen is in het knooppunt toegankelijk, maar ook de omliggende knooppunten die in verbinding staan, zullen worden geactiveerd.³¹ Als een merk een sterk associatief netwerk heeft, kan een merk gemakkelijk opgeroepen worden uit het geheugen.³² De keuze van de consument zal dan sneller in het voordeel van dat merk uitvallen, zodat bijvoorbeeld uiteindelijk 'Merci' chocolaatjes in het winkelmandje vallen in plaats van de nabijgelegen onbekende 'Voilà' chocolaatjes.³³ De waarneming van een merk is gebaseerd op het netwerk van associaties in het geheugen van het relevante

-
- 31 J. Jacoby, 'The psychological foundations of trademark law: secondary meaning, genericism, fame, confusion and dilution', *Trademark Reporter* 2001, Vol. 91, p. 1018-1019; F. van Horen, D.A. Stapel, R. Pieters, 'Over het belang van vormen in de waarneming van merken', *BMM Bulletin* 2006-2007, 4, jaargang 32, p. 167.
- 32 Jacoby, *ibid.*, p. 1024: 'For example, suppose a consumer is asked: "I'm thinking of a particular beer that costs around \$4.95 a six-pack. What can you tell me about that beer?" The consumer would be unable to tell much about the beer beyond the price. [...] Suppose, instead, the consumer is asked: "I'm thinking of a particular beer. Its name is Budweiser®. What can you tell me about that beer?" Most adult Americans might be able to provide a great deal of information, including: (1) the approximate price; (2) the name of the manufacturer [...]' (Nog acht andere kenmerken worden genoemd). In die zin kan 'secondary meaning' als volgt worden geformuleerd, p. 1029: 'When a "substantial," "appreciable," or "significant" proportion of the relevant consuming public develops cognitive networks for a product or service, and these networks possess one or more nodes capable of serving to uniquely identify that product or service as coming from a particular (albeit anonymous) source, then, from a psychological perspective, that node (or nodes) may be said to have acquired distinctiveness" or achieved "secondary meaning."
- 33 Niet alleen het geheugen speelt een rol bij de voorkeur voor 'Merci'. Indien een 'copycat' (een imitatie op basis van associaties) sterke en unieke eigenschappen van een bekend merk overneemt, zoals wanneer 'Voilà', een merk voor chocolaatjes, vlakbij 'Merci' in het schap ligt, dan zal de waarneming van de copycat een negatief beeld oproepen bij de consument, omdat de combinatie van de twee producten contrasterend werkt. Wanneer consumenten onzeker zijn bij hun keuze en de betreffende chocolaatjes doen sterk denken aan 'Merci', terwijl 'Merci' niet in het schap ligt, dan kan er toch een voorkeur zijn voor het merk 'Voilà'. Een effectieve strategie voor copycats is niet de sterke onderscheidende kenmerken over te nemen, maar de thematische kenmerken. Deze roepen positieve gevoelens op, omdat het bekend voorkomt, maar er worden geen sterke associaties met het bekende merk opgeroepen (F. van Horen, 'Breaking the mould on copycats: What makes product imitation strategies successful?', 2010, proefschrift Universiteit van Tilburg, p. 27, 29, 87).

26 HvJ EG 12 februari 2004, nr. C-218/01, BMM Bulletin 2004, 2, p. 113, par. 49 (*Henkel/DPMA*).

27 HvJ EG 6 mei 2003, nr. C-104/01, BIE 2004, 50, m.nt. AAQ, par. 65 (*Libertel/BMB*).

28 HvJ EG, *ibid.*, par. 66.

29 HvJ EG 8 april 2003, nr. C-53/01 tot C-55/01, BIE 2004, 19, par. 49 (*Linde e.a.*).

30 HvJ EG, *supra* noot 27, par. 55.

publiek en leidt tot gedachten, gevoelens en gedrag wanneer consumenten geconfronteerd worden met die verschijningsvorm van het merk. Het zien van een reclamemast langs de snelweg met de 'M' van McDonalds, kan bijvoorbeeld resulteren in het direct nemen van de eerste afslag. Deze waarnemingen, gedachten, beslissingen en acties worden geleid vanuit de herseinen, deels vanuit het bewustzijn, maar voor het grootste deel vanuit het onderbewustzijn, zodat mensen veelal automatisch gedrag vertonen.³⁴

Onderscheidende kracht kan worden bereikt als het merk sterke, positieve en unieke associaties heeft. De sterkte van een associatie wordt allereerst bepaald door de wijze waarop de informatie wordt gecodeerd en opgeslagen in het geheugen. De kwantiteit van de productinformatie, namelijk hoe vaak wordt de informatie over het merk aangeboden en wordt hierover nagedacht, en de kwaliteit ervan, namelijk hoe intensief wordt er nagedacht over de informatie, zijn bepalend voor de sterkte van de associatie.³⁵ Slogans die tot nadenken zetten, hebben daardoor grotere kans tot opname in het geheugen. Ooit bedacht C1000 de slagzin 'Geen fratsen, dat scheelt', dat sterk is vanwege het bijzondere woord 'fratsen', maar ook omdat over dit bedrijfseconomische concept kan worden nagedacht. Of denk aan de paradoxale zin 'Gratis maar niet goedkoop' van de krant *De Pers*, die tot nadenken aanzet.³⁶

Het merk dient ten tweede positieve associaties te hebben, zodanig dat de consument overtuigd is dat het merk kenmerken en voordelen heeft, die de eigen behoeften bevredigen. Het kan bijvoorbeeld gaan om bepaalde producteigenschappen of over het imago dat men krijgt door het product te gebruiken.

De mogelijkheid bestaat daarnaast dat de attitudes die mensen hebben, gebaseerd zijn op affectieve reacties op het object. Niet wat men weet staat centraal, maar wat men voelt. Een onderscheid kan worden gemaakt tussen een benadering die gericht is op het 'mere exposure'-effect en een die gericht is op het conditioneringsproces.³⁷ Het 'mere exposure'-effect houdt in dat enkel het herhaaldelijk oppervlakkig waarnemen van een bepaald object de waardering ervoor kan beïnvloeden. Naarmate mensen vaker met een object in aanraking komen, gaan mensen het object automa-

tisch positiever vinden.³⁸ Een foto met het product dat wordt aangeprezen, kan de attitude ten opzichte ervan beïnvloeden, ook als de tekst niet wordt gelezen, omdat de consument het product herkent, zodat de consument eerder tot aankoop van dit product zal beslissen.³⁹ Het positieve gevoel dat het gemak waarmee het product wordt herkend, oplevert, wordt onterecht aan eigenschappen van het product zelf toegeschreven.⁴⁰ Het mere exposure-effect zou zelfs kunnen optreden bij subliminale waarneming van objecten.⁴¹ Voorwaarde is wel dat de stimulus niet al bij voorbaat een negatief beeld oproept.

Positieve gevoelens kunnen daarnaast ook worden geconditioneerd. Bijvoorbeeld door een bepaalde woordkeuze te gebruiken, zoals 'Het zwitserlevengevoel' of door woorden te combineren met muziek, zoals in 'Kip. Het meest veelzijdige stukje vlees',⁴² of met behulp van aantrekkelijke illustraties waarin bijvoorbeeld het product door bekende personen wordt aangeprezen. Aantrekkelijke illustraties roepen plezierige gevoelens op die consumenten gaan associëren met het product waarvoor geadverteerd wordt. Als regelmatig de associatie wordt gelegd tussen het product en de plezierige

34 A. Dijksterhuis, *Het slimme onbewuste. Denken met gevoel*, Amsterdam: Uitgeverij Bert Bakker 2010.

35 Van Horen, Stapel, Pieters, supra noot 31.

36 J. Toorenaar, 'Fratsen, potti en verschillig. Onvergetelijke woorden in de reclame', *Onze Taal* 2013, 5, p. 127.

37 H. Hoeken, *Het ontwerp van overtuigende teksten. Wat onderzoek leert over de opzet van effectieve reclame en voorlichting*, Bussum: Uitgeverij Coutinho 2008, p. 39.

38 W. Kunst-Wilson, R.B. Zajonc, 'Affective discrimination of stimuli that cannot be recognized', *Science* 1980, 207, p. 557-558; R.B. Zajonc, 'Attitudinal effects of mere exposure', *Journal of Personality and Social Psychology* 1968, 9, p. 1-27: 'The balance of the experimental results reviewed and reported in this paper is in favor of the hypothesis that mere repeated exposure of an individual to a stimulus object enhances his attitude toward it.', p. 23. Zie ook R.L. Moreland en S.R. Beach: 'Exposure effects in the classroom: the development of affinity among students', *Journal of Experimental Social Psychology* 1992, 28, 3, p. 255-276: Uit dit onderzoek bleek dat de studente die het vaakst naar de cursus was gekomen, het positiefst werd beoordeeld door de andere deelnemers. In een onderzoek werden foto's genomen van vier cursisten die ongeveer even aantrekkelijk waren. Zij kwamen niet even vaak naar de cursus. Aan het einde van de cursus werden de andere deelnemers geconfronteerd met de foto's.

39 Hoeken, supra noot 37, p. 42.

40 N. Novemsky, R. Dhar, N. Schwarz, I. Simonson, 'Preference fluency in choice', *Journal of Marketing Research* 2007, 44 (3), 347-356; R. Reber, N. Schwarz, P. Winkielman, 'Processing Fluency and Aesthetic Pleasure: Is Beauty in the Perceiver's Processing Experience?', *Personality and Social Psychology Review* 2004, 8 (4), 364-382; H. Song, N. Schwarz, 'If it's difficult to pronounce, it must be risky: Fluency, familiarity, and risk perception', *Psychological Science* 2009, 20 (2), p. 135-138.

41 Uit een experiment bleek bijvoorbeeld dat mensen die zeer kort, namelijk één milliseconde, waren blootgesteld aan Chinese tekens, de tekens meer gingen waarderen, zonder dat ze beseften dat ze de tekens al eens eerder hadden gezien. Uit een ander experiment bleek eenzelfde effect. Een proefpersoon voerde met twee onbekende personen een discussie. Van een van de proefpersonen had hij daarvoor subliminaal een foto gezien, zonder dat hij wist van wie. De proefpersoon wist niet dat hij van een van de personen subliminaal een foto had gezien. Uit het experiment kwam naar voren dat de proefpersoon de persoon die hij subliminaal op een foto had gezien, aardiger vond en het vaker met hem eens was zonder dat hij begreep waarom. Uit: R.F. Bornstein, 'Subliminal mere exposure effects', in: R.F. Bornstein & T.S. Pittman (red.), *Perception Without Awareness: Cognitive, Clinical, and Social Perspectives* 1992, New York: Guilford, p. 191-210.

42 Toorenaar, supra noot 36, p. 127.

gevoelens, zullen consumenten een positieve attitude ten opzichte van het product vormen.⁴³

Ten derde moet de associatie uniek zijn van het merk. De consument moet weinig associaties delen met andere concurrerende merken om uniek te zijn. Hoe sterkere, positievere, uniekere associaties het merk uiteindelijk heeft, hoe sterker het merk opgeslagen wordt in het geheugen. Het is dus mogelijk om consumenten te onderwijzen in het percipiëren van tekens als herkomstaanduiding van een bepaalde bron.

6. Accent op de realiteit?

Maar hoe zit het dan bij vormen en kleuren? Het onderscheidend vermogen van vormen en kleuren is evengoed als bij woorden en beelden, afhankelijk van de mate waarin de informatie daarover in het geheugen ligt opgeslagen en van de sterkte van het associatieve netwerk.

Indien een specifieke vorm of kleur frequent wordt gekoppeld aan een merk, zal de associatie sterk genoeg zijn om het bijbehorende merk op te halen uit het geheugen wanneer de consument geconfronteerd wordt met de vorm of de kleur. Een positieve attitude ten aanzien van de vorm kan ontwikkeld worden door bijvoorbeeld de vorm zodanig te ontwerpen dat het handig is in het gebruik of aantrekkelijk is om te zien.⁴⁴ Of het product zodanig te presenteren dat de stimuli gekoppeld worden aan plezierige gevoelens, bijvoorbeeld door reclame. Kleuren zijn bijvoorbeeld heel geschikt om gevoelens op te roepen. Warme kleuren, zoals rood en geel, worden als prikkelend ervaren, terwijl koele

kleuren, zoals blauw en groen, kalmerend werken.⁴⁵ Naast de universele natuurlijke kleuren, verschillen kleuren ook per cultuur, zodat het mogelijk is om met kleuren verschillende associaties op te roepen.⁴⁶ Een kleur kan dan juist een sterk onderscheidende kracht hebben, indien gekozen wordt voor een andere kleur dan standaard gebruikt wordt in een bepaalde product-categorie.

Pepsi heeft bijvoorbeeld gekozen voor een blauwe kleur om zijn producten aan te merken, terwijl de standkleur voor frisdranken de kleur rood was in Amerika. Dit geeft een sterk signaal af aan de consument waar het betreffende product te vinden tussen de andere frisdranken. Op deze eigenschappen van kleuren kan de producent inspelen om zo het associatief netwerk sterk te houden ten aanzien van het betreffende merk. Wat de uniciteit betreft van vormen, kan dit juist makkelijker te bereiken zijn, omdat vormen driedimensionaal zijn, terwijl beelden maar twee dimensies hebben. Er zijn daardoor meer mogelijkheden om te onderscheiden.⁴⁷

De motivaties en doelen die consumenten stellen zijn daarnaast bepalend bij de waarneming van producten. Consumenten zullen verschillende strategieën toepassen om hun doelen te bereiken. Aandacht is hiervoor nodig. Alleen die informatie zal worden verwerkt en aandacht aan worden besteed, die nodig is voor het bereiken van zijn doelen. Consumenten zullen hun aandacht richten op precies dat aspect van het product dat het doel vertegenwoordigt, zodat precies die associaties toegankelijk zullen worden, die passen bij dat doel.

Indien een vorm van een product bepalend is voor een bepaald doel, zal de aandacht gericht zijn op die vorm en zal deze onderscheidend vermogen hebben ten opzichte van andere vormen. De ontvanger van informatie is geenszins passief: deze selecteert, interpreteert en vervormt informatie, trekt er conclusies uit die geheel kunnen afwijken van de bedoeling van de afzender.⁴⁸ Verder zijn de karakteristieken van de consument nog van belang. Informatie kan volgens het *Elaboration Likelihood Model* (ELM) van Petty en Cacioppo⁴⁹ op twee

43 Hoeken, supra noot 37, p. 183; E.W. Stuart, T.A. Shimp, R.W. Engle, 'Classical conditioning of consumer attitudes: Four experiments in an advertising context', *Journal of Consumer Research* 1987, 14, p. 334-349. In verschillende experimenten is aangetoond dat attitudes ten opzichte van bijvoorbeeld woorden, niet-bestaande woorden en schrijfpennen kunnen worden beïnvloed door stimuli, zoals vervelende muziek, elektrische schokken en harde geluiden. Deze stimuli roepen een negatieve reactie op, zodat ook de attitude ten opzichte van het object negatief wordt. Zie: G.J. Gorn, 'The effects of music in advertising on choice behavior: A classical conditioning approach', *Journal of Marketing* 1982, 46, p. 94-101; J. Cacioppo, B. Marshall-Goodell, L. Tassinari, R. Petty: 'Rudimentary determinants of attitudes: Classical conditioning is more effective when prior knowledge about the attitude stimulus is low than high', *Journal of Experimental Social Psychology* 1992, 28, p. 207-233; M. Zanna, C. Kiesler, P. Pilkonis, 'Positive and negative attitudinal affect established by classical conditioning', *Journal of Personality and Social Psychology* 1970, 14, p. 321-328; A. Staats, C. Staats, H. Crawford, 'First-order conditioning of meaning and the parallel conditioning of a GSR', *Journal of General Psychology* 1962, 67, p. 159-167. Ook is in een aantal onderzoeken aangetoond dat de regelmatige koppeling van neutrale objecten, zoals persoonsnamen, landnamen en non-woorden aan woorden met een duidelijk positieve of negatieve affectieve betekenis, de attitude ten opzichte van die namen en woorden kan beïnvloeden. Zie: L. Berkowitz, D. Knurek, 'Label-mediated hostility generalization', *Journal of Personality and Social Psychology* 1969, 13, 200-206; D. Kuykendall, J. Keating: 'Altering thoughts and judgments through repeated association', *British Journal of Social Psychology* 1990, 29, p. 79-86; A. Staats, C. Staats, 'Attitudes established by classical conditioning', *Journal of Abnormal and Social Psychology* 1958, 57, p. 37-40.

44 Van Horen, Stapel, Pieters, supra noot 31.

45 J. Bellizzi, A.E. Crowley, R.W. Hasty, 'The effects of color in store design', *Journal of Retailing*, 1983, vol. 59, p. 21-45. Zie ook: M. Luscher, I. Scott: *The Luscher Color Test*, New York: Random House 1969: donker blauw wordt van oudsher geassocieerd met de nacht en daarmee met passiviteit en lichtgeel met zonlicht dat een prikkelend gevoel geeft.

46 H. Kreitler, S. Kreitler: *Psychology of the Arts*, Durham: Duke University Press 1972, NC: geel wordt bijvoorbeeld in het westen geassocieerd met haat, terwijl juist in China geel staat voor vertrouwen.

47 Van Horen, Stapel, Pieters, supra noot 31, p. 167.

48 B. Pol, C. Swankhuisen, P. van Vendeloo, *Nieuwe aanpak in overheidscommunicatie. Mythen, misverstanden en mogelijkheden*, Bussum: Uitgeverij Coutinho 2007, p. 46.

49 R.E. Petty, D.D. Rucker, G.Y. Bizer & J.T. Cacioppo, 'The Elaboration Likelihood Model of Persuasion', in: J.S. Seiter, R.H. Gass (red.), *Perspectives on persuasion, social influence, and compliance gaining*, Boston: MA Allyn & Bacon 2004, p. 65-89; R.E. Petty, J.T. Cacioppo, *Communication and persuasion. Central and peripheral routes to attitude change*, New York: Springer-Verlag 1986.

manieren verwerkt worden: grondig of oppervlakkig. Dit hangt samen met de cognitieve capaciteit, namelijk of de ontvanger in staat is om informatie te verwerken, de gelegenheid en de motivatie van de ontvanger. Uitgangspunt hierbij is dat mensen in principe correcte attitudes willen hebben. Als consumenten in staat zijn om de boodschap te verwerken, de gelegenheid hebben om dat te doen en daarnaast sterk gemotiveerd en in hoge mate betrokken zijn, dan zullen consumenten kiezen voor een centrale route. Dit houdt in dat grondige informatieverwerking zal plaatsvinden en veel aandacht is voor aspecten die op dat moment belangrijk zijn voor de consument.

Grondige verwerking vindt doorgaans plaats als mensen een *high need for cognition* hebben – een neiging tot nadenken.⁵⁰ Iemand met deze geestelijke gesteldheid heeft een grote behoefte om controle te hebben over de situatie. Hij zal proberen zoveel mogelijk informatie te verzamelen. Dergelijke consumenten zullen letten op specifieke kenmerken, zodat bijzondere vormen zeker zullen opvallen. Met name indien de consument een vorm van een product belangrijk vindt, zal er hoge betrokkenheid zijn en de informatie goed verwerkt worden en zal de vorm daarmee onderscheidend zijn.

Vaak is echter het vermogen van consumenten beperkt, zodat de perifere route gevolgd wordt. Om toch een redelijk goede beslissing te kunnen nemen, zullen consumenten dan overgaan op heuristieken, vuistregels, omdat informatie oppervlakkig wordt waargenomen. De bekendheid van een merk kan als vuistregel gelden, maar bijvoorbeeld ook de vuistregel 'wat schaars is, zal wel begerenswaardig zijn'.⁵¹ Mensen die een hoge *need for structure* hebben, zullen doorgaans informatie minder grondig verwerken. Zij zijn sterk gemotiveerd om het overzicht te houden en zullen gebruikmaken van grote, algemene categorieën. Zij zullen weinig oog hebben voor specifieke kenmerken van een product. Bij oppervlakkige verwerking echter heeft een relatief onbelangrijke factor als kleurvoorkeur, meer invloed op de beslissing van de consument dan bij grondige verwerking. Met name bij producten waarbij de consument weinig betrokken is, kan afgeweken worden van de standaardkleuren. Ook als de tekst bijvoorbeeld niet is gelezen, kan de kleur wel tot de consument zijn doorgedrongen.⁵²

Gezien het voorgaande kan moeilijk worden ingezien waarom vorm- en kleurmerken anders, namelijk met een strengere toets, zouden moeten worden beoordeeld dan woord- en beeldmerken, aangezien de perceptie van de consument geheel afhankelijk is van de omstandigheden. De perceptie hangt af van de associaties die het merk oproepen, namelijk of het sterke,

positieve en unieke associaties zijn. Ook hangt de perceptie af van factoren als de doelen die de consument stelt en de eigenschappen die de consument heeft. De ogen, waarmee vormen, kleuren, woorden en beelden moeten worden waargenomen, zijn daarnaast heel gevoelige zintuigen: mensen kunnen een verschil in helderheid van minder dan twee procent zien.⁵³ Kleurmerken zijn sterk bepalend voor de vorm. Immers, men is in staat om mits er licht is, voorwerpen, maar ook woorden te zien, omdat ze kleur hebben. Kleuren zijn bijvoorbeeld een goed middel om objecten te onthouden.⁵⁴ Door middel van een aantal kegels en staafjes in het netvlies worden mensen bewust van kleur en licht. Licht dat door de bron wordt uitgezonden is onzichtbaar en slechts zichtbaar op stofdeeltjes of waterdruppels. Het is de gereflecteerde kleur, bijvoorbeeld een pagina van een boek, waardoor licht kan worden waargenomen. Hoe meer een oppervlak de kleuren reflecteert, hoe meer het licht wit zal lijken, terwijl bij een hogere absorptie, het licht zwarter zal lijken. Gras ziet bijvoorbeeld groen, omdat slechts het groene gedeelte van het kleurenspectrum wordt gereflecteerd. Teksten, titels of persoonsnamen kunnen dus enkel worden waargenomen indien er kleur is, bijvoorbeeld zwarte letters op een witte achtergrond. Licht is een kleurstimulus, zodat wanneer het licht de ogen bereikt heeft, dit omgezet wordt in zenuwprikkels in het netvlies. Deze zenuwprikkels worden geleid naar de hersenschors, waar kleurgewaarwording ontstaat.

Een verandering van het lichtaanbod, veroorzaakt dus een verandering bij de kleurgewaarwording.⁵⁵ Kleuren zijn dus heel sterk waar te nemen en zijn in tegenstelling tot woorden van een afstand goed zichtbaar. Een verder argument om het belang van kleuren te benadrukken, is dat kleuren beter functioneren als herkomststeken dan woordmerken in de communicatie met het deel van het publiek dat niet of niet goed kan lezen, zoals kinderen.⁵⁶ Wel is de context waarin de vorm of de kleur van het object wordt gepresenteerd van groot belang voor de waarneming van deze stimuli.⁵⁷ Indien sterk lijkende producten bij elkaar worden geplaatst, is gerichte aandacht nodig om de verschillen tussen de producten waar te nemen. Sterk afwijkende vormen of kleuren zullen met name opvallen in een omgeving met meer neutrale producten.

Uit het bovenstaande blijkt dus niet dat de consument per definitie meer moeite heeft met het herkennen van vormen en kleuren. De consequentie is dat inspannin-

⁵⁰ R.M. Perloff, *The dynamics of persuasion: Communication and attitudes in the 21st century*, Mahwah: Erlbaum 2003, p. 211-220.

⁵¹ Pol, Swankhuisen, Van Vendeloo, supra noot 48, p. 36.

⁵² R.P. Grossman, J.Z. Wisenblit, 'What we know about consumers' color choices', *Journal of Marketing Practice: Applied Marketing Science* 1999, Vol. 5, No. 3, p. 85-86.

⁵³ Dijksterhuis, supra noot 34, p. 54.

⁵⁴ P. Siple, R.M. Springer, 'Memory and preference for the colors of objects', *Perception and Psychophysics* 1983, Vol. 34, p. 363-370; J. Davidoff, *Cognition through Color*, Cambridge: The MIT Press 1991, MA; R.M. Boynton, S. Dolensky: 'On knowing books by their colors', *Perceptual and Motor Skills* 1979, 48, p. 479-488.

⁵⁵ H. Schwarz, *Alles over kleur*, De Bilt: Uitgeverij Cantecler 1968, p. 11-12.

⁵⁶ N.A.J. Purcell, 'Kleurmerken: ja, maar... Beschouwing van HvJ EG 6 mei 2003 (IER 2003, 50 m.nt. ChG, Libertel/BMB)', *IER* 2003, 6, p. 341.

⁵⁷ Van Horen, Stapel, Pieters, supra noot 31.

gen van ondernemers in de praktijk wel degelijk effect hebben: consumenten kunnen immers kleuren en vormen heel goed waarnemen en ook gaan opvatten als herkenningstekens. Daarnaast blijkt dat voor kleur- en vormmerken niet *per se* meer inspanningen zijn vereist.

7. Op weg naar een normatieve toets

Het is dus goed mogelijk dat het HvJ EU onbedoeld juist het aantal marketingcampagnes voor productverpakkingen of kleuren als zodanig aanmoedigt, namelijk marktinspanningen die een verandering van de perceptie van consumenten beogen. Hoe vaker het publiek wordt geconfronteerd met een vormmerk of een abstract kleurmerk, hoe eerder het publiek, als het publiek dat al niet deed, zal beseffen dat vormen en kleuren als zodanig naast de standaard woord- en beeldmerken, ook waren of diensten afkomstig van een bepaalde onderneming kunnen aanduiden. Dit heeft ten gevolge dat het HvJ EU zijn eigen beweringen over het onderscheidend vermogen van vormen en kleuren als zodanig in de nabije toekomst zal moeten herzien. De bewering dat consumenten niet 'gewend' zijn om de herkomst van dit soort aanduidingen af te leiden, wordt vele malen twijfelachtiger indien steeds meer ondernemers erin slagen om een verband te leggen tussen een specifieke vorm of kleur en de onderneming als herkomstaanduiding voor bepaalde waren en diensten in het hoofd van de consument.⁵⁸

Ook bij kleuren en vormen zou een accentverschuiving bij de beoordeling van inburgering – minder nadruk op de realiteit, meer nadruk op normatieve overwegingen – dus belangrijk kunnen zijn. Mocht het HvJ EU van mening zijn dat met merkrechten op kleuren en vormen in het algemeen terughoudend moet worden omgegaan, dan zou het overtuigender en eerlijker zijn om dit ook duidelijk als een normatieve overweging voorop te stellen en zich niet achter twijfelachtige veronderstellingen betreffende de perceptie van de consument te verschuilen. De bijzondere behoefte aan vrijhouding – ter bevordering van de vrijheid van mededinging en de vrijheid van (commerciële) meningsuiting – zou dan centraal staan. Zodra het HvJ EU duidelijk aangeeft dat merkrechten (afgezien van uitzonderingsgevallen) op grond van een doorslaggevend Freihaltebedürfnis zijn uitgesloten, bestaat ook geen aanleiding meer om

de hoop te koesteren door investeringen in reclame de perceptie van de consument zodanig te beïnvloeden dat onderscheidend vermogen ontstaat. Ongewenste investeringen in het onderscheidend vermogen van vormen en kleuren worden minder aantrekkelijk.

8. Conclusie

Zoals door Huydecoper is aangekaart, wordt bij de inburgeringsvraag sterk het accent gelegd op de realiteit. Het normatieve element – in hoeverre mag een teken langs deze weg gemonopoliseerd worden – staat, zoals ten aanzien van culturele tekens blijkt, inderdaad sterk op de achtergrond. Een terechte opmerking maakte Huydecoper dus vijftien jaar geleden. Ook ten aanzien van kleur- en vormmerken lijkt het HvJ EU te focussen op de werkelijkheid, namelijk de perceptie van de consument. Een nadere analyse laat echter zien dat het in dit geval eigenlijk om normatieve overwegingen gaat. Het HvJ EU wil de vorm van de verpakking en kleur anders behandelen, niet omdat ze feitelijk minder goed waarneembaar zouden zijn, maar omdat een bijzonder grote behoefte aan vrijhouding bestaat. Een sterkere nadruk, maar dan expliciet, op het normatief inperken van de mogelijkheden van inburgering zou dan echter eerlijker en doelmatiger zijn. De invoering van een normatieve toets ten aanzien van vorm- en kleurmerken zou ook het pad kunnen effenen voor normatieve afwegingen in andere gevallen, met name bij tekens met een culturele betekenis. 'Punt, uit.'

Amsterdam, 30 juni 2013.

.....
 58 Gezien de wijdverspreide herkenning van de lilakleur van Milka (CTM-registratienr. 000031336 van 27 oktober 1999 (*Kraft Foods*)) en de kleur magenta voor de Deutsche Telekom (CTM-registratienr. 000212787 van 3 augustus 2000 (*Deutsche Telekom*)) als abstracte kleuren in de EU, kan er reeds worden afgevraagd of het nog steeds juist is om inherente onderscheidendheid te ontkennen in het geval van uitzonderlijke kleuren, zelfs als er een grote consumentenbewustzijn is dat kleuren als herkomstteken kunnen dienen van een bepaalde commerciële bron. UPS bruin (CTM-registratienr. 000962076 van 17 september 2001 (*United Parcel Service*)) kan als extra voorbeeld dienen om te laten zien dat een abstracte kleur in staat is om de herkomst aan te duiden, zelfs als de kleur niet zo uitzonderlijk is. Zie ook: BenGH 9 maart 1977, NJ 1978, 416, m.nt. LWH; BIE 1977, 60 (*Ahrendt/Leeferink; Camping Gaz*).